

NOTICE OF REASONS FOR REJECTION

RECEIVED
MAY 06 2003
GROUP 1700

Application Number: 2000-222335
Drafting Date: 2003/3/3 (year/month/day)
Examiner: Asayuki NAKAMURA 7356 4K00
Attorney: Masatake SHIGA et al.
Cited Articles: Article 29, Paragraph 1
Article 36

This application should be rejected for the reason(s) laid forth below. If the applicant wishes to comment thereon, the applicant is invited to submit a response within 60 days from the mailing date of this notice.

REASON(S)

(1) The invention(s) according to the below-listed claim(s) of the present application was disclosed in the below-listed publication(s), distributed in Japan or abroad prior to the filing date of the present application, and it is therefore deemed to be unpatentable in compliance with the provisions of Japanese Patent Law, Article 29, Paragraph 1, Number 3.

EXAMINER'S COMMENTS

(See the List of Citations for the cited publications)

- Claims 1 to 9
- Citation 1
- Remarks:

In the Remarks to the Notice of Reasons for Rejection issued on October 22, 2002, the applicant asserted that, in contrast to the invention according to claim 1 of the present application, which recites that temper rolling is carried out with a temper rolling reduction ratio equal to or less than 40% after softening and annealing in order to limit magnetostriction λ , and the magnetostriction λ after softening and annealing is between

(-15×10^{-6}) and (25×10^{-6}), Citation 3 does not disclose this point. However, it was not made clear how the temper rolling after softening and annealing in order to limit magnetostriction λ differs from the final annealing and regulating rolling (deemed the same process as temper rolling) of Citation 3 in terms of specific processes.

Currently cited Citation 1 is similar to previously cited Citation 3 above, but if there is no magnetostriction between (-15×10^{-6}) and (25×10^{-6}) in Citation 1, the temper rolling after final annealing in the invention according to claim 1 of the present application and the regulating rolling (deemed the same process as temper rolling) after final annealing in Citation 1 must differ in terms of specific processing conditions. But since no differences between the processing conditions of both can be found, that disclosed in Citation 1 must be deemed to have the same value of the magnetostriction as the magnetostriction of the invention according to claim 1 of the present application.

Furthermore, the inventions according to claims 5 and 7 are also identical to claim 1.

In addition, the matters recited in claims 2, 3, 6, 8 and 9 are disclosed in Citation 1, and the matters recited in claim 4 are well-known art as indicated in the documents cited in the previous Notice of Reasons for Rejection.

(2) The recitation of the claims of the present application fails to satisfy the requirements of Japanese Patent Law, Article 36, Paragraph 6, Number 2 with regard to the points listed below.

EXAMINER'S COMMENTS

A. In a product invention that also stipulates a process, the scope of the product must be clarified when viewing only the product obtained by the process without viewing the process, and distinction must be clearly made with prior art such as that in the previous Citation 1.

However, in the case of claim 1 of the present application, by adding the matters related to the process “temper rolling is carried out with a temper rolling reduction ratio equal to or less than 40% after softening and annealing in order to limit magnetostriction λ ” to Fe-Ni alloys, it is unclear what kind of matters are being further specified other than the magnetostriction in the alloy sheet manufactured as a result of the process.

Also, if the invention according to claim 1 of the present application does not include prior art such as that disclosed in Citation 1, it must be due to a special manufacturing method or manufacturing conditions in the inventions of the present application that differ from the prior art, but such matters are not clarified in the specification, so the

relationship between the invention of claim 1 of the present application and the prior art is unclear.

Therefore, the invention of claim 1 of the present application is unclear. Moreover, the same is true for claim 5.

LIST OF CITATIONS

1. Japanese Examined Patent Application, Second Publication No. Hei 6-76645
[1'. *English language abstract prepared by JPO*]

RECORD OF PRIOR ART SEARCH

Searched Technical Fields: IPC 7th Version C22C38/00 to 38/60
 C21D 9/46

This record of the prior art search does not constitute the reasons for rejection.

特許出願

11035

整理番号 J 8 4 3 5 1 A 1

発送番号 0 8 0 8 1 8

発送日 平成 15 年 3 月 11 日

1 / 3

拒絶理由通知書

特許出願の番号

特願 2000-222335

起案日

平成 15 年 3 月 3 日

特許庁審査官

中村 朝幸 7356 4K00

特許出願人代理人

志賀 正武 (外 1 名) 様

適用条文

第 29 条第 1 項、第 36 条

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から 60 日以内に意見書を提出して下さい。

理 由

(1) この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明であるから、特許法第 29 条第 1 項第 3 号に該当し、特許を受けることができない。

記 (引用文献については引用文献等一覧参照)

- ・ 請求項 1 ~ 9
- ・ 引用文献 1
- ・ 備考 :

出願人は、平成 14 年 10 月 22 日起案日の拒絶理由通知に対する意見書で、本願請求項 1 に係る発明が、磁気歪入を制御するために最終焼鈍後 40% 以下の調質圧延率にて調質圧延が施され、軟化焼鈍後の磁気歪入は -15×10^{-6} 乃至 25×10^{-6} であるのに対し、引用文献 3 にはその点の記載がない旨主張している。しかしながら、磁気歪入を制御するためにの最終焼鈍後の調質圧延が、引用文献 3 における最終焼鈍と調整圧延（調質圧延と同じ処理と認められる）と具体的な処理内容においてどのように違うのかは、何ら明らかにされていなかった。

今回引用した引用文献 1 は、先の引用文献 3 と同様のものであるが、引用文献 1 に記載のものが、 -15×10^{-6} 乃至 25×10^{-6} の磁気歪を有するものでないとすると、本願請求項 1 に係る発明における最終焼鈍後の調質圧延と引用文献 1 における最終焼鈍後の調整圧延（調質圧延と同じ処理と認められる）とは具体的な処理条件において異ならなければならない。しかし、両者の処理条件に異なるところは見出せないから、引用文献 1 に記載のものも本願請求項 1 に係る発明における磁気歪の値と同一の値を有するものと認めざるを得ない。

さらに、請求項 5、7 に係る発明も請求項 1 と同様と認められる。

発送番号 080818
発送日 平成15年 3月11日 2 / 3

また、請求項2、3、6、8、9に記載の事項は、引用文献1に記載されており、請求項4に記載の事項は、先の拒絶理由通知で引用された文献に示されるように周知技術と認められる。

(2) この出願は、明細書の記載が下記Aの点で、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。

記

A、プロセスも規定した物の発明においては、プロセスはみないで、それによつてできた物だけをみたときその物の範囲が明確でなければならないし、先の引用文献1のような従来のものとも明確に区別が付かなければならない。

ところで、本願請求項1の場合、Ni-Fe系合金に、「磁気歪入を制御するために最終焼鈍後40%以下の調質圧延率にて調質圧延が施され」というプロセスにかかる事項を付加することにより、プロセスの結果として製造された合金板に、磁気歪の値以外にどのような事項をさらに特定しようとしているのか明確でない。

また、本願請求項1の発明が引用文献1に記載のもののような従来のものを含まないとすれば、従来とは異なる本願発明に特有の製造方法あるいは製造条件によるものでなければならないが、そのことが明細書中に明らかにされていおらず、本願請求項1の発明と従来技術との関係が不明である。

そうすると、本願請求項1の発明が明確でない。さらに、請求項5についても同様である。

引 用 文 献 等 一 覧

1. 特公平6-76645号公報

先行技術文献調査結果の記録

・調査した分野 I P C 第7版 C 22 C 38 / 00 ~ 38 / 60
C 21 D 9 / 46

この先行技術文献調査結果の記録は拒絶理由を構成するものではない。

発送番号 080818
発送日 平成15年 3月11日 3 / 3
